

BAB III

KASUS SENGKETA MEREK TERDAFTAR DI DIREKTORAT

JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Sengketa Merek Mawar Super Laundry Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Siti Wardah Dengan Siti Hardita Sundari.

Pihak penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek produknya mawar super laundry Siti Wardah juga membuat sendiri logo untuk mereknya. Pada Januari 2017 Siti Wardah berinisiatif mendaftarkan merek produk cairan pembersihnya, mawar super laundry berikut logonya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.

Permohonan pendaftaran merek ditolak, melalui surat tertanggal 26 Maret 2018, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyebut pendaftaran merek Mawar super laundry di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Siti Hardita Sundari yang diajukan Pada 28 September 2016.

Siti Wardah yang mengajukan gugatan pembatalan bahwa adanya pendaftaran merek dengan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Siti Hardita Sundari.

Dalam duduk perkaranya bahwa penggugat (Siti Wardah) dengan surat gugatan yang didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada

tanggal 06 Juni 2018 dan dicatat dalam register perkara niaga Nomor : 27/ptd.sus/Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst Tahun 2018.

Gugatan tersebut menyatakan mengabulkan gugatan penggugat Siti Wardah tersebut, untuk sebagian, menyatakan tergugat mempunyai “Itikad tidak baik” melakukan pendaftaran merek dalam melakukan pendaftaran merek “mawar super laundry Nomor IDM000612703, tertanggal 16 April 2018, Dalam kelas barang 3 : Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak, sabun, wangi-wangian, minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi.

B. Sengketa Merek Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara DC Comics Dengan PT Marxing Fam Makmur

Kasus bermula ketika DC Comics melayangkan gugatan ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 3 April 2018 DC Comics keberatan atas merek wafer Superman yang dibuat oleh PT Marxing Fam Makmur bahwa adanya peniruan merek yang dilakukan oleh PT Marxing Fam Makmur, pembatalan merek Superman atas nama tergugat dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama tergugat yang sedang dimintakan pendaftarannya pada turut tergugat (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuan) yang bertujuan agar merek-merek Superman atas nama penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan.

DC Comics meminta PN Jakarta Pusat menyatakan dirinya sebagai pemilik merek Superman dan mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek

tersebut di wilayah Indonesia. Selain itu DC Comics meminta agar merek yang dimiliki PT Marxing Fam Makmur dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik merek Superman, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat sebagai pemilik merek-merek Superman, Logo S, dan Superman + Lukisan oleh karenanya mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia.
3. Menyatakan merek-merek Superman, Logo, dan Superman + lukisan milik penggugat adalah merek-merek terkenal.
4. Menyatakan merek Superman Nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama tergugat telah didaftarkan dengan itikad tidak baik.
5. Menyatakan batal merek Superman nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama tergugat dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek Superman nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mencoret permintaan pendaftaran merek-merek Superman dengan nomor agenda D002015034068, D002013022866, D002015034070, dan D002015034066, jika tetap didaftarkan.

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat merek-merek SUPERMAN atas nama Penggugat sesuai dengan permintaan pendaftarannya Nomor Agenda DID2018015583, DID2018015584, DID2018015589, DID2018015591, DID2018015593 dan DID2018015594 yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2018.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor:17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi : Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

BAB IV

SENKETA MEREK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Analisis Terhadap Sengketa Merek Terhadap Produk Terdaftar Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang berasal dari hasil kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Merek merupakan salah satu hal yang terpenting di dalam dunia perdagangan. Merek dapat menunjukkan identitas perusahaan kepada masyarakat luas. Sebuah merek memberikan cerminan mengenai barang yang dijual di pasaran. Mengembangkan merek membutuhkan dana dan perjuangan yang tidak sedikit. Perusahaan banyak yang menjaga reputasi mereknya, karena mereka beranggapan bahwa merek merupakan reputasinya juga.

Reputasi merek yang semakin baik maka banyak juga masalah yang timbul. Persaingan usaha yang curang merupakan pemasalahan yang paling sering

dihadapi oleh para pengusaha. Persaingan usaha timbul karena para pelaku usaha tidak mau bersusah payah untuk membangun usahanya dan kemudian menginginkan hal yang instan untuk mendapatkan untung yang besar. Pelaku usaha tersebut melakukan pemalsuan atau peniruan merek untuk mendapatkan reputasi yang sama dengan merek yang ditirunya.

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.

Kasus peniruan merek sering sekali terjadi seperti kasus Mawar Super Laundry dan Logo Superman di mana dalam kasus ini pihak pendaftar merek pertama yang kalah dalam persidangan, akan tetapi Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Pemilik merek terdaftar pertama seperti kasus Mawar super laundry dan Logo Superman dikuatkan dalam pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak Perlindungan merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.

Sengketa merek mawar super laundry di mana pemilik pertama Siti Hardita Sundari dengan nomor pendaftaran IDM000612703 yang kalah dalam putusan pertama dan kasasi dari pihak penggugat Siti Wardah dengan gugatan itikad tidak baik, dalam persidangan tersebut prinsip *first to file* diabaikan akan tetapi pendaftar atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutanlah yang berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusif tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut.

Permohonan pendaftaran merek tergugat telah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan telah didaftarkan pada tanggal 16 April 2018 dalam kelas barang 3 dengan No. Pendaftaran IDM000612703, hal ini membuktikan bahwa tergugat adalah memang merupakan pemilik atas merek Mawar super laundy adapun yang seharusnya menjadi pertimbangan majelis

Hakim Pengadilan Niaga adalah adanya bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung dalil gugatan tergugat bahwa tergugat merupakan pemilik satu-satunya merek Mawar Super laundry. Maka dari itu majelis Hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangannya yang berakibat terhadap putusan, karena yang memenuhi merek yang sesungguhnya adalah Siti Hardita Sundari hal ini berperinsip pada *first to file* prinsip terhadap Siti Wardah. Dalam hal ini hakim mengabaikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Logo Superman di mana pemilik merek terkenal dan pendaftar pertama pihak DC Comics menggugat pihak PT Marxing Fam Makmur dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan wafer logo Luperman buatan PT Marxing Fam Makmur di mana pihak PT Marxing Fam Makmur menang dalam persidangan putusan pertama dan kasasi. Untuk kasus logo Superman ini sengketa merek terjadi akibat kelalaian dari pihak Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang mengeluarkan sertifikat terhadap merek logo Superman dari pihak PT Marxing Fam Makmur. Di mana pihak DC Comics sebagai pemilik dan pihak pertama pendaftar dan mereknya merupakan merek terkenal, maka dari itu Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual telah melanggar pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pentingnya merek adalah identitas produk itu sendiri. Dengan adanya merek akan meningkatkan daya saing dan sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Oleh sebab itu, para pebisnis maupun

pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus memperhatikan dengan seksama terhadap faktor ini, merek yang unik dan berbeda dengan yang lain akan membuat konsumen mengingat produk kita, menggaet konsumen, agar konsumen tertarik untuk membeli produk anda dan dengan nama yang unik dan berbeda, apalagi misal menggunakan bahasa yang familiar dengan ingatan akan semakin memudahkan branding/merk melekat dalam ingatan konsumen.

Fungsi merek sendiri sebagai sebagai daya pembeda dari suatu produk barang atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya, sebagai daya pembeda dari suatu produk barang atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain, sebagai penghubung suatu barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sebagai penentu kualitas dari suatu barang dan/atau jasa, sebagai sarana promosi dalam dunia perdagangan, untuk menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi atas suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan, sebagai sarana pengendali pasar suatu merek yang mempunyai reputasi akan mempunyai nilai yang tinggi dan berharga apalagi sudah dikenal baik oleh konsumen oleh karenanya pendaftaran merk sangat diperlukan oleh para pengusaha untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya.

Merek adalah bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. Satu hal yang perlu dipahami adalah, pendaftaran merek untuk memperoleh hak merek bukan berarti

ijin untuk menggunakan merek itu sendiri. Siapapun berhak memakai merek apapun didaftar ataupun tidak sepanjang tidak sama dengan merek terdaftar milik orang lain di kelas dan jenis barang/jasa yang sama. Hanya saja, dengan merek terdaftar, si pemilik merek punya hak melarang siapapun untuk menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar miliknya, tentunya untuk kelas dan jenis barang/jasa yang sama.

B. Upaya Penanggulangan Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sengketa merek dapat terjadi apabila ketentuan dalam pendaftaran merek dilanggar, siapapun dapat mengalami hal tersebut dan mengakibatkan masalah pada bisnis seperti contohnya kasus sengketa Mawar super laundry dan sengketa merek Logo Superman. Maka dari itu diperlukan perlindungan bagi pemegang merek.

Merek terdaftar akan lebih aman dan mempunyai perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat *preventif* dan *represif*.

1. Perlindungan hukum *preventif*.

Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum dalam sengketa merek. Pendaftaran merek merupakan langkah untuk menghindari terjadinya sengketa merek diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian Mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di atur dalam Undang- undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tepatnya dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Sistem pendaftar konstitutif disebut juga *first to file principle*. Yang artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretikad tidak baik. Pemohon beretikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya “menunggangi”, meniru, atau menjiplak popularitas menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak sehat dan “membuayai” atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan :

1. Tidak dapat didaftarkan.
2. Harus ditolak pendaftarannya.
3. Diterima/didaftarkan.

Ketentuan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 20 dan pasal

21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan dan ditolakny pendaftaran apabila mengandung salah satu.

2. Perlindungan hukum *represif*.

Ada yang menganggap bahwa merek hanya perlu didaftarkan ketika sudah menjadi bisnis besar. Padahal, saat hendak merintis usaha hingga tiba pada level Usaha Kecil Menengah (UKM) , merek merupakan unsur yang penting. Salah satu kegunaannya adalah sebagai identitas sebuah produk. Jika merek didaftarkan orang lain Merek yang telah sah menjadi milik Anda memiliki kekuatan hukum. Artinya, Anda dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan jika ada orang lain yang menggunakan merek Anda. Ketika orang lain menggunakan merek Anda, sebagai pemilik merek asli, ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

Upaya penanggulangan terhadap sengketa merek *represif* adalah Penyelesaian sengketa merek dapat ditempuh secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Gugatan Perdata.
2. Gugatan Pidana.
3. Administratif

Undang-Undang Merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya:

1. Gugatan perdata, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya. Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas kerugian yang dialami dan memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Tuntutan pidana, ketentuan pidana pelanggaran merek diatur di dalam pasal 100-103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah). Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pihak yang memiliki iktikad tidak baik tersebut.
3. Penyelesaian secara administratif bila terjadi pelanggaran merek dapat dilakukan melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Kewenangan Pabean Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, dan Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah menggunakan merek secara tanpa hak, diantaranya dapat berupa tindakan

larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek terdaftar milik pihak lain maupun larangan terhadap iklan merek yang menyesatkan konsumen.

Menurut penulis sengketa merek diselesaikan melalui gugatan perdata antara Mawar super laundry dan Logo Superman telah tepat diselesaikan dengan jalur gugatan perdata.